

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 12.05.2006, поданное ООО «Эктако-РД», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЛИНГВО» по свидетельству № 280687, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ЛИНГВО» по заявке №2003720152/50 с приоритетом от 16.10.2003 был зарегистрирован 24.12.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №280687 на имя НЛС Текнолоджиз Лтд, Кипр, в отношении товаров 09, 28 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. В результате регистрации договора об уступке товарного знака «ЛИНГВО» по свидетельству № 280687 № РД0007692 от 28.03.2006, его правообладателем является фирма Аби Софтвр Лтд, Кипр (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки оспариваемый словесный знак «ЛИНГВО» является фантазийным словом, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.05.2006, в котором выражена просьба признать правовую охрану товарного знака «ЛИНГВО» по свидетельству №280687 недействительной полностью, как предоставленную в нарушение требований пунктов 1, 3, 4 статьи 6 и пунктов 1, 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-І, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166 - ФЗ, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему.

- словесный элемент «ЛИНГВО» не обладает различительной способностью и представляет собой общепринятый термин;

- словесный элемент «ЛИНГВО» характеризует товары и услуги, относящиеся к лингвистической деятельности, указывая на их вид, свойства и назначение;

- предоставление правовой охраны товарному знаку «ЛИНГВО» создает у правообладателя предпосылки для монополизации этого обозначения в различных направлениях человеческой деятельности, свидетельствует о недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг, что противоречит общественным интересам;

- словесный элемент «ЛИНГВО», является транслитерацией слова LINGVO, который воспроизводит фрагмент из названий (наименований) книг Л.Л. Заменгофа «**Lingvo Internacia. Antaŭparolo kaj plena lernolibro**», «**Universala Vortaro de la Lingvo Internacia Esperanto**» и др., которые относятся к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации и объектам всемирного культурного наследия;

- словесный элемент «ЛИНГВО» сходен до степени смешения с официальным изображением, включающим круговую надпись: UNU MONDO - UNU LINGVO - UNU MONO (один мир - один язык - одни деньги), выполненным на раритетной монете, выпущенной ограниченным тиражом в 1959 году Всемирным Союзом Эсперантистов в г. Роттердаме, хранящейся в фондах Феодосийского музея денег, также относящейся к особо ценным объектам всемирного культурного наследия и культурным ценностям;

- словесный элемент «ЛИНГВО» является тождественным в семантическом и фонетическом отношении с неохраняемым словесным элементом «LINGUA» в комбинированном товарном знаке № 179878, что подтверждает отсутствие у него различительной способности;

- словесное обозначение «ЛИНГВО» тождественно известным на территории Российской Федерации фирменным наименованиям (их части) предприятий и учреждений, работающих в области лингвистических технологий,

права на которые возникли у них ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в частности: бюро переводов «Лингвотек», которое работает на рынке профессиональных переводческих услуг с 1999 года, компания «МедиаЛингва» - ведущий на российском рынке разработчик программного обеспечения, реализующий передовые лингвистические, поисковые и мультимедиа-технологии, существующая с 1996 года, Агентство переводов «Global Lingvo», осуществляющее письменный и устный перевод по техническим и финансово-юридическим тематикам, Негосударственное Образовательное Учреждение лингвистический центр «Лингва» и т.д.;

- обозначение «ЛИНГВО» используется без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, в частности, создателя международного языка эсперанто Л.Л. Заменгофа;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака «ЛИНГВО» по свидетельству № 280687 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписки из «Эсперанто-русского словаря» Е.А. Бокарева (<http://www.esperanto.mv.ru/RUS/vframe.html>) на 3 л.[1];
- некоторые направления лингвотехнологий и лингвистики, выдержки из терминологии (по данным из поисковых систем Интернет) на 2 л.[2];
- информация из поисковой системы CATNYP (без перевода) на 3л.[3];
- сводная частотная таблица ключевых слов, сходных и/или тождественных словесным товарным знакам «ЛИНГВО» и «LINGVO» по поисковой системе CATNYP на 1л.[4];
- информация из поисковой системы Google по запросу Esperanto Lingvo (без перевода) на 1 л.[5];
- информация из поисковой системы Google по запросу Lingvo Internacia de la Doktoro Esperanto (без перевода) на 1 л.[6];
- информация из Wikipedia, the free encyclopedia L.L. Zamenhof. (<http://en.wikipedia.org/wiki/L/L/Zamenhof>) без перевода на 3 л.[7];

- запрос в Национальную Российскую библиотеку и ее ответ на 1 л.[8];
- информация из поисковой системы Google по запросу Zamenhof lingvo (без перевода) на 1 л.[9];
- информация из поисковой системы Google по запросу Заменгоф lingvo на 2 л.[10];
- Музей монет. Монеты Всемирного Союза Эсперантистов (без библиографических данных) на 1 л.[11].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв от 02.10.2006, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, указал следующее:

- слово «ЛИНГВО» не имеет выраженного лексического значения, поскольку не входит в словарный состав русского языка, специальные словари также не содержат этого слова, в силу чего его нельзя рассматривать как термин, тем более как общепринятый термин;

- слово «ЛИНГВО» не относится к категории обозначений, не обладающих различительной способностью, которые перечислены в пункте 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила), при этом лицо, подавшее возражение, не указало, какие из известных отраслей лингвистики (дескриптивная, антропологическая, социальная, структурная и т.д.) сокращенно именуются «ЛИНГВО»;

- вывод лица, подавшего возражение, о фонетическом и семантическом тождестве оспариваемого словесного знака «ЛИНГВО» с неохраняемым словесным элементом «LINGUA» комбинированного товарного знака по свидетельству № 179878 нельзя признать обоснованным, поскольку тождество предполагает полное совпадение, а в рассматриваемом случае словесные обозначения различаются как семантически, так и фонетически, кроме того, поскольку словесный элемент «LINGUA» в противопоставленном товарном знаке

является неохраняемым, наличие этого знака не может рассматриваться в качестве препятствия к регистрации оспариваемого знака «ЛИНГВО» по основаниям пункта 1 статьи 7 Закона;

- слово «ЛИНГВО», являясь словом искусственного происхождения, не указывает на назначение, вид и свойства товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, а представляет собой их образное определение;

- мнение лица, подавшего возражение, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку «ЛИНГВО» по свидетельству № 280687 противоречит общественным интересам, поскольку является актом недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг, нельзя признать обоснованным, так как действие владельца товарного знака основаны на исключительных правах, предоставленных ему статьей 4 Закона, а вопросы, связанные с недобросовестной конкуренцией, относятся к компетенции антимонопольных органов;

- вопрос, касающийся неиспользования правообладателем оспариваемого товарного знака, не может быть рассмотрен в рамках данного возражения;

- упомянутые в возражении книги Л.Л. Заменгофа не признаны в порядке, предусмотренном статьей 24 главы IV Федерального закона об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, принятого Государственной думой 24.05.2002, одобренного Советом Федерации 14.06.2002, особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, они также не включены в Список всемирного культурного наследия, кроме того, нельзя признать обозначение «ЛИНГВО» сходным до степени смешения с выражениями «**Lingvo Internacia. Antaŭparolo kaj plena lernolibro**» или «**Universala Vortaro de la Lingvo Internacia Esperanto**»;

- утверждение лица, подавшего возражение, что обозначение «ЛИНГВО» сходно до степени смешения с изображением монеты, напечатанной в

Роттердаме в 1959 году Всемирным Союзом Эсперантистов, на оборотной стороне которой выполнена круговая надпись UNU MONDO - UNU LINGVO - UNU MONO (один мир - один язык - одни деньги), не представляется убедительным;

- в возражении не указано, кто является автором обозначения, размещенного на вышеупомянутой монете, кроме того, упомянутые книги Л.Л. Заменгофа, создателя языка эсперанто, изданы в 1887 году, а сам Л.Л. Заменгоф умер в 1917 году, в связи с чем установленные нормами российского права и международными конвенциями сроки действия авторского права истекли, и любое лицо может использовать произведения Л.Л. Заменгофа без согласия его правопреемников;

- в возражении отсутствуют документальные доказательства того, что обозначение «ЛИНГВО» является тождественным части ранее зарегистрированных фирменных наименований на имя компаний, которые производят однородные товары и услуги, поскольку не представлено документальных доказательств существования перечисленных в возражении компаний, в том числе регистрационных свидетельств, сведений о внесении соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц, и т.п., однородности производимых этими компаниями товаров и услуг с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак;

- правообладатель работает на российском рынке с 1992 года, при этом электронные словари ЛИНГВО (LINGVO) являются первыми продуктами компании правообладателя и в настоящее время являются безусловными лидерами по популярности на рынке электронных словарей Российской Федерации, что подтверждается данными маркетинговых исследований; по результатам независимых опросов популярности, проводившихся, в частности, журналом «Мир ПК» и издательством «Открытые системы», продуктам «LINGVO» было присвоено звание «Лучший продукт 1999-2004 года»;

- известность товарного знака ЛИНГВО (LINGVO) и популярность товаров и услуг, маркированных этим знаком, а также длительный период работы компании правообладателя на российском рынке подтверждены прилагаемыми документами

и свидетельствуют о том, что оспариваемый знак «ЛИНГВО» в связи с длительным использованием ассоциируется с товарами и услугами, производимыми и оказываемыми его владельцем.

К отзыву приложены следующие документы:

- Лингвистическое заключение Института Русского языка им. В.В. Виноградова на 7 л.[12];
- информация о компании «АВВУУ» (Аби) на 10 л.[13];
- копии сертификатов на 5 л.[14].
- аналитический отчет на 6 л.[15];
- рекламный буклет [16].

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 280687.

На заседании коллегии, состоявшейся 04.10.2006, правообладатель дополнительно представил решения Арбитражного суда г. Москвы от 13.06.2006 по делу № А40-62691/05-67-403 и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2006 по делу №09АП-9802/2006-ГК.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки № 2003720152/50 на регистрацию товарного знака (16.10.2003) правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения,

представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения; сочетания букв, не имеющие словесного характера; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту (2.3.2.2) Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту (2.5.2) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка.

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона и пунктом 2.6 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона и пунктом (2.8.2) Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, в частности, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацами 2, 3 пункта 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные

- охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

- названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЛИНГВО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в черно-белой цветовой гамме.

Анализ словесного обозначения «ЛИНГВО» показал, что в основных толковых словарях русского языка слово «лингво» не зафиксировано (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь русского языка, Москва, "АЗЪ", 1993; Большой толковый словарь русского языка под ред. С.А. Кузнецова, Санкт-Петербург, "НОРИНТ",1998), оно отсутствует также в Большом энциклопедическом словаре (Москва, "Большая Российская энциклопедия", 1997), в словарях иностранных слов (Е.Н. Захаренко и др. Новый словарь иностранных слов, Москва, 2000).

Толково - словообразовательный новый словарь русского языка (Т.Ф. Ефремова, Москва, «Русский язык», электронная версия «ГРАМОТА.РУ», 2001-2002) указывает, что лингво... - это начальная часть сложных слов, вносящая значение сл.: лингвистический (лингвогеография, лингвостилистика, лингвофилософия и т.п.)

Указанное позволяет сделать вывод, что слово «ЛИНГВО» само по себе не является самостоятельной лексической единицей русского языка, а отсутствие его в специальных терминологических словарях, которые могли бы дать определение этого слова как понятия, доказывает, что оно не может являться общепринятым термином, характерным для лингвистики, языкознания и т.п. областям науки и техники, несмотря на то, что участвует в образовании сложных слов, поскольку термин - слово или словосочетание, обозначающее **понятие** специальной области знания или деятельности (Лингвистический энциклопедический словарь, М., «Советская энциклопедия», 1990, с. 508).

Отсутствие в вышеуказанных словарях слова «ЛИНГВО» не позволяет также отнести его к описательным обозначениям, используемым для указания вида товаров и услуг, описания характеристик товаров и услуг, поскольку оно не имеет определенного смыслового толкования, закрепленного в словарях.

Материалами возражения не доказано, что слово «ЛИНГВО» относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью, в частности, перечисленным в пункте (2.3.1) Правил. Оно не является общепринятым наименованием, представляющим собой простое указание какого-либо товара или услуги, заявляемым для обозначения этих товаров и услуг, или общепринятым сокращенным наименованием организации, предприятия, отрасли или их аббревиатурой. Примеры фонетического вхождения слова «ЛИНГВО» как начальной части сложных слов, приведенные в возражении [2], подтверждают участие этого элемента в словообразовании, однако не дают оснований для вывода об отсутствии различительной способности обозначения «ЛИНГВО» в отношении заявленных товаров и услуг.

Материалы, представленные в возражении, не дают оснований для вывода о том, что слово «ЛИНГВО» относится к обозначениям, регистрация которых в качестве товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Доводы возражения, касающиеся возможности создания у правообладателя предпосылок для монополизации обозначения в различных направлениях человеческой деятельности и судебного преследования за нарушение исключительного права на товарный знак, не относятся к основаниям, по которым, согласно статье 28 Закона, возможно оспаривание и признание недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку. Признание действий правообладателя актом недобросовестной конкуренции устанавливается антимонопольными органами в установленном законом порядке и не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам.

Анализ оспариваемого товарного знака «ЛИНГВО» по свидетельству № 280687 показал, что он не содержит элементов, тождественных или сходных до степени смешения с названиями книг Л.Л. Заменгофа «**Lingvo Internacia. Antaŭparolo kaj plena lernolibro**» или «**Universala Vortaro de la Lingvo Internacia Esperanto**», а также элементов, тождественных или сходных до степени смешения с изображением монеты, выпущенной Всемирным Союзом Эсперантистов в 1959 году, хранящейся в фондах Феодосийского музея денег, в силу чего нет оснований для вывода о его несоответствии требованиям пункта 4 статьи 6 Закона и пункта 3 (абз.3) статьи 7 Закона.

Мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона, нельзя признать обоснованным, поскольку регистрация оспариваемого товарного знака, содержащего словесный элемент «ЛИНГВО», фонетически сходный с **неохраняемым** элементом LINGUA комбинированного товарного знака по свидетельству № 179878, ранее зарегистрированного на имя другого лица, не влечет за собой нарушение исключительных прав владельца этого знака.

Представленная в возражении информация о существовании в Российской Федерации предприятий и организаций с наименованиями «Лингвотек», «МедиаЛингва», «Global Lingvo», «Лингва» не свидетельствует о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 3 (абз.2) статьи 7 Закона, поскольку обозначение «ЛИНГВО» не тождественно указанным наименованиям или их части, кроме того, не представлены документы, подтверждающие возникновение права на эти фирменные наименования у перечисленных предприятий и организаций ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров и услуг.

Таким образом, материалы возражения не подтверждают мотивы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 280687 требованиям, регламентированным пунктами 1, 3, 4 статьи 6 и пунктами 1, 3 статьи 7 Закона.

При вынесении решения коллегия приняла во внимание также представленные правообладателем документы [13] – [16], которые свидетельствуют, что обозначение «ЛИНГВО/LINGVO» длительное время используется правообладателем на российском рынке (с 1992 года), в частности, в отношении таких товаров как электронные словари, которые, по данным маркетинговых исследований, занимают лидирующее положение по популярности среди однородных товаров других производителей, а по результатам опросов популярности электронных словарей, проводившихся журналом «Мир ПК» и издательством «Открытые системы», получили звание «Лучший продукт 2004 года».

Обращение от 30.10.2006 лица, подавшего возражение, к Руководителю Федеральной службы содержит те же доводы возражения, касающиеся неохраноспособности словесного элемента «ЛИНГВО», которые проанализированы в данном решении.

Что касается вопроса о нарушении процедуры рассмотрения возражения на заседании коллегии, то Палата по патентным спорам считает необходимым отметить следующее.

Несмотря на то, что правообладатель был должным образом уведомлен о дате и времени проведения заседания коллегии по рассмотрению данного возражения, о чем свидетельствует соответствующая отметка на заказном письме, которым было направлено уведомление, его представитель явился на заседание с опозданием, мотивируя это неполучением соответствующего уведомления, после оглашения резолютивной части данного решения, что не позволило ему принять участие в заседании коллегии по его рассмотрению.

Следует указать, что согласно пункту 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

На основании изложенного Палата по патентным спорам
решила:

отказать в удовлетворении возражения от 12.05.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ЛИНГВО» по свидетельству №280687.